

加拿大商标法重要更新：加拿大加入马德里协议等

自 2019 年 6 月 17 日起，加拿大商标体系将发生重大变化。这些对既定商标法的修改一旦实施，通过取消对注册的使用要求，将使得加拿大商标体系更接近国际上大多数其他管辖区。此外，加拿大还将加入三项主要的 WIPO 条约：商标国际注册马德里体系、尼斯协定和商标法新加坡条约。本文将介绍即将发生的大部分变化，但不是全部。

与“新加坡条约”的条款一致，加拿大将扩大被认为有资格获得保护的商标范围，并且现在将承认非传统商标，如形状、声音、气味、味道、质地和全息图。商标审查员将审查非传统商标申请的显著性，并且可以要求提供加拿大非传统商标的显著性证明。

虽然加拿大仍将是一个“基于使用”而非“首次申请”的管辖区，但申请人将不再需要在初次商标申请中指明首次使用的日期。事实上，在初次申请中将不要求提供使用信息，注册商标也不要提供使用声明。应该指出的是，尽管有这些变化，商标的使用在加拿大仍然是确定商标优先权的关键因素。

在加入了尼斯协议后，申请人现在被要求在初始申请中按照尼斯分类系统对其商品和服务进行分类。既有的申请和注册最终也将被要求转换为尼斯分类系统。这一更新还包括了收费系统的彻底改革，新申请的第一个类别的申请费从 250 加币增加到 330 加币，每个额外类别的申请费增加 100 加币。

对于 6 月 17 日之后发生的所有注册，商标注册的期限也从十五年变为十年。这一变化将会增加商标所有者的花费，因为现在需要每十年续展一次，费用将根据类别而不是统一费率进行计算。

最后，加拿大加入“马德里协议”可能是加拿大商标法最令人期待的更新。对那些准备提交国际申请的商标所有人们，加拿大参与“马德里协议”将降低他们的成本并简化他们的申请流程。截至 6 月 17 日，加拿大将成为加入马德里协议的第 105 个成员国或国际政府组织（IGO）。

这些变化对商标所有人意味着什么？

加拿大加入“马德里协议”对商标所有人的国际申请策略是一个明确的改进。过去，商标所有人要寻求广泛的国际保护，需要被迫同时维持国际注册和加拿大注册。现在，通过提交一份集中的 WIPO 申请，国际商标组合的申请和维持都变得更容易。

这些变化也可能带来新的挑战，使用要求的取消可能会导致商标流氓的数量大幅增加。商标流氓是指那些注册商标但又无意在商业中使用该商标，相反却从那些对该商标商业化感兴趣的各方索取报酬的个人或实体。实际上，覆盖所有 45 个类别（即，流氓申请的一个好的通用指标）的申请从 2017 年开始大幅增加。对此最好的解释是商标流氓提交这些申请是希望审查会拖到法律修订后。使用要求的取消还将允许商标流氓们利用马德里体系在加拿大注册商标。

商标的实际使用在加拿大仍将是确定商标权优先权的关键因素。商标仍可能因三年未使用而被撤销。针对满三年以上的注册的非使用撤销程序是相对简单的，并不需要调查该注册商标是否在申请前已使用。此外，可以以恶意注册为由对申请提出异议。

对商标所有人和申请人的建议

商标所有人应考虑是否应为在加拿大的其他商品/服务保护现有商标，即使该商标现在并不用于这些商品/服务。品牌所有人在提交新的商标申请时也应该考虑同样的问题。最后，应当雇用商标监视服务在出现易混淆的相似商标的加拿大申请时通知商标所有人。及时的通知使得商标所有人能够利用异议期限。欧夏梁法律事务所在您咨询后可以提供进一步信息或更适合您的方案。